

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Деньщикова А.А., ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург

Ни для кого не секрет, что осуществление предпринимательской деятельности неразрывно связано с большим количеством правовых вопросов, одним из которых является регистрация товарного знака и защита исключительных прав на него. Данная статья описывает способы защиты прав на товарные знаки и изучает случаи нарушения прав на товарный знак на примере судебных дел.

Ключевые слова: товарный знак, экономика, интеллектуальная собственность.

На сегодняшний день наблюдается постоянное повышение внимания предпринимателей и производителей к товарным знакам, о чем свидетельствует статистика: согласно официальной информации, представленной на сайте Федерального института промышленной собственности в 2010 г. было выдано - 35 175 свидетельств на товарный знак, в 2011 г. – 35 954 свидетельств, в 2012 г. – 40 106 [1]. Увеличение количества предпринимателей, зарегистрированных товарных знаков (некоторые из которых достаточно однотипны), фирменных наименований, обозначений, используемых для индивидуализации товаров и услуг приводит к необходимости применения эффективных и законных мер по защите прав на такие средства индивидуализации.

Увеличение количества предпринимателей на рынке и рост числа товарных знаков приводит к возникновению различного рода конфликтов, связанных с использованием таких средств индивидуализации физических и юридических лиц как товарные знаки, фирменные наименования и коммерческие обозначения.

В современных условиях развития экономики и действующего законодательства в области регулирования гражданских правоотношений споры о незаконном использовании товарных знаков и фирменных наименований встречаются все чаще.

Значительное количество юридических фирм и консалтинговых компаний в области защиты интеллектуальной собственности оказывают услуги по разрешению споров о незаконном использовании различных

средств индивидуализации. Для качественного и эффективного урегулирования подобных вопросов, безусловно, необходимо обращаться к профессиональным юристам, патентным поверенным, оценщикам и т.д.

Однако в качестве мер по предотвращению возникновения подобных споров или в целях недопущения усугубления конфликтных ситуаций правообладателям таких средств индивидуализации необходимо обладать знаниями о существующих инструментах и методах защиты исключительных прав на товарный знак.

К основным видам споров, связанным с товарными знаками, с которыми чаще всего приходится сталкиваться предпринимателям, можно отнести следующие:

- неправомерная регистрация товарного знака;
- незаконное использование товарного знака;
- недобросовестная конкуренция (связанная с использованием товарного знака).

В данной статье мы обратимся к наиболее часто встречающемуся виду конфликта – споры о незаконном использовании товарного знака – и рассмотрим основные инструменты и методы защиты от недобросовестных конкурентов.

Представим следующую ситуацию: предприниматель N, являясь законным правообладателем товарного знака, что подтверждается свидетельством на товарный знак под номером №0000000, активно использующий данный товарный знак в производстве продукта А (например, печенья), становится свидетелем введения в гражданский оборот продукта (например, конфет), маркированного принадлежащим ему товарным знаком (тождественным или сходным до степени смешения). Такое использование будет считаться неправомерным в силу того, что товарный знак используется в отношении однородных видов товаров (конфет и печенья).

С точки зрения права существует три основных метода борьбы с нарушителями:

- гражданско-правовой;
- уголовно-правовой;
- административно-правовой.

В зависимости от преследуемых предпринимателем целей выбирается один или сразу несколько различных методов.

Итак, гражданско-правовой метод защиты прав на товарный знак подразумевает под собой обращение с соответствующим иском в суд о прекращении использования и возмещения убытков.

В 2013 году в РФ начал работу Суд по интеллектуальным правам (далее СИП) – специализированный арбитражный суд, рассматривающий в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав [2].

К основным спорам в отношении товарных знаков, рассматриваемых СИП, можно отнести споры:

- о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования;
- об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку;
- о нарушении исключительного права на товарный знак;
- о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака» [2].

Так, например, согласно отчету СИП за 1-е полугодие 2014 года в первой инстанции было рассмотрено 190 дел «о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования», 96 из которых удовлетворено; 16 дел «об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку», 3 из которых удовлетворено [2].

При использовании данного метода борьбы с нарушителями истец может добиться прекращения незаконного использования товарного знака, а также выплаты компенсации до 5 млн. руб., согласно п.4 ст. 1515 ГК РФ или возмещения понесенных убытков согласно ст. 15 ГК РФ. Максимальная сумма по выплате компенсации оговорена в ГК РФ, однако правообладатель вправе ходатайствовать о выплате компенсации в любом размере, не превышающим данную сумму, при этом конечный размер компенсации будет установлен судом исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого дела.

Нельзя не отметить и очевидные недостатки данного метода. Так, например, обращение в суд с целью запрета незаконного использования товарного знака и выплаты компенсации не является эффективным методом борьбы против недобросовестных конкурентов, представленных мелкими фирмами, которые в течение длительного судебного процесса могут исчезнуть с рынка и появиться под новым именем.

Также следует учитывать, что суд при рассмотрении исков руководствуется исключительно объемом предоставленной участниками судебного процесса информации и не прибегает к другим возможным методам получения данных, что в свою очередь замедляет и усложняет процесс судопроизводства.

Так, например, при изучении 50-ти судебных споров, рассмотренных АС Свердловской области «о незаконном использовании товарного знака» за вторую половину 2014 года было выявлено, что средний срок рассмотрения дела составляет 3 месяца и 4 дня, при этом срок рассмотрения дел, в которых истцом выступает МВД РФ или Таможенные органы не превышает 2-х месяцев, средняя сумма по выплате компенсации составляет 132 тыс. рублей, наиболее «популярный» размер выплат – 10 тыс. рублей.

Административно-правовые методы борьбы с нарушением исключительных прав на товарный знак заключаются в обращении законных правообладателей в Федеральную антимонопольную службу или Таможенные органы РФ.

На сегодняшний день Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации осуществляет защиту заинтересованных лиц от недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством и законодательством о рекламе. Так, согласно п. 9 ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции» недобросовестной конкуренцией признаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации [3].

Обращения в антимонопольные органы рассматриваются лишь в случае, если речь идет о недобросовестной конкуренции в связи с использованием товарных знаков. Одной из форм проявления является продажа товара, маркированного товарным знаком неправомерно. Федеральная антимонопольная служба и ее органы рассматривает факты нарушения антимонопольного законодательства и принимает по ним решения в пределах своей компетенции. В результате рассмотрения заявления антимонопольный орган выносит решение или предписание, а также налагает штраф и выносит предупреждение.

Преимуществом обращения в ФАС является то, что служба имеет широкие полномочия по истребованию доказательств, в том числе об объемах нарушения. На нарушителя за отказ в предоставлении документов могут быть наложены существенные штрафы. Значительные штрафы накладываются и в случае признания действий недобросовестной конкуренцией. Стоит учитывать, что полученные ФАС данные об объемах нарушения могут быть впоследствии использованы при взыскании компенсации при обращении в суд. Также в полномочия ФАС входит подача исковых заявлений в арбитражные суды.

Именно обращения в Федеральную антимонопольную службу является эффективным методом борьбы с нарушителями, представленными мелкими многочисленными фирмами. Так как при выявлении нарушения законодательства ФАС проводит рейды против нарушителей с конфискацией продукции и наложением штрафов. Также обращение за «помощью» в ФАС отличается более высокой скоростью принятия решений, чем принятие решений по аналогичным процессам в суде. Важно учитывать и тот факт, что в ФАС выгодно обращаться как в случаях обнаружения факта незаконного введения продукции в гражданский оборот (нарушения Закона о конкуренции), так и в случае незаконного использования товарного знака в рекламе (нарушение Закона о рекламе).

Не стоит забывать и о таком способе противодействию незаконным действиям субъектов в области использования товарных знаков как регистрация обозначения (товарного знака) в реестре таможенных органов. Согласно ст. 306 Таможенного кодекса РФ «правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, что может иметь место нарушение его прав в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с ввозом товаров в Российскую Федерацию или их вывозом из Российской Федерации либо при совершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным контролем, вправе подать в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, заявление о включении соответствующего объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности» [3].

В случае признаков нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности таможенные органы в обязательном порядке проводят таможенный досмотр. Согласно ст. 194 Таможенного кодекса РФ он осуществляется в течение 10 дней. Результаты досмотра оформляются актом, в котором указываются сведения о маркировке товаров (их упаковки) товарными знаками, клеймами, а также о фирменных

наименованиях и наименованиях мест происхождения товаров, способе упаковки. В соответствии с распоряжением ГТК России от 27 мая 1999 г. № 01-14/632 «Об усилении контроля за перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности». При подтверждении факта нарушения таможенные органы сообщают о таком нарушении прокурору или органам предварительного следствия.[4]

Применение уголовно-правового метода защиты прав имеет место, если незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (сумма более 250 000 руб.), согласно ст. 180 УК РФ[5]. Как правило, данный метод используется при возникновении конфликтом между крупными и известными компаниями.

Наказания, которые может понести нарушитель ограничиваются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, согласно ст. 180 УК РФ [5] . Однако, как показывает практика, судебные споры по товарным знакам редко заканчиваются подобными жесткими мерами, при этом самой распространенной ответственностью за неправомерное использование товарного знака является гражданская ответственность.

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день правообладатели располагают широким диапазоном способов и инструментов защиты своих исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. В частности, можно выделить гражданско-административно- и уголовно- правовые методы защиты, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. Нередко для более эффективной и экономически выгодной борьбы с производителями контрафактной продукции правообладатели комбинируют различные методы между собой, в зависимости от конкретных условий в каждой определенной ситуации:

– если целью является получение компенсации за понесенные убытки вследствие незаконного использования товарного знака – необходимо обращаться в СИП;

– если целью является борьба с многочисленными мелкими производителями контрафактной продукции – обращаться в ФАС, при этом также учитываем еще одно важное преимущество обращения – ФАС в процессе проведения расследования на предмет нарушения прав сформирует необходимый пакет материалов, который может быть представлен в суде в качестве доказательной базы о нарушении исключительных прав на товарный знак.

– если необходимо противостоять крупным компаниями, вторично нарушающим исключительное право на товарный знак, или чья деятельность нанесла крупный финансовый ущерб – необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Однако прежде чем предпринимать какие-либо активные действия по защите исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности необходимо обратиться за квалифицированной помощью к специалистам в области защиты интеллектуальной собственности и юристам с соответствующим опытом, что будет способствовать максимально «бесконфликтному» и эффективному разрешению спора.

Библиографический список

1. Режим доступа: <http://www1.fips.ru/>
2. Режим доступа: <http://ipc.arbitr.ru/>
3. Режим доступа: <http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm>
4. Режим доступа: <http://rbis.su/article.php?article=584>
5. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/online/>